

**Ação cominatória - Perdas e danos e liminar -
Cumulação de ações - Propriedade industrial -
Nome comercial - Marca - Proteção -
Anterioridade do registro - Abstenção
do uso - Possibilidade**

Ementa: Ação ordinária com preceito cominatório. Propriedade industrial. Nome comercial. Marca. Proteção. Precedência do registro. Abstenção do uso. Possibilidade. Agravo desprovido.

- A empresa que primeiro registrou, na junta comercial competente, a denominação social de que faz uso tem o direito do seu uso em detrimento de outra sociedade qualquer que venha a utilizá-la.

- A anterioridade do uso do nome que identifique a empresa já é suficiente, não sendo imprescindível o registro no INPI, mas, se esse já foi solicitado, maior o direito dessa empresa.

AGRAVO Nº 1.0024.08.989186-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Rick & Nit Indústria e Comércio de Confecções Ltda. - Agravadas: Fragmento Indústria e Comércio Ltda. e outra - Relator: DES. ANTÔNIO DE PÁDUA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 12 de junho de 2008. - Antônio de Pádua - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA - Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Rick e Nit Ind. e Com. de Confecções Ltda., nos autos da "ação ordinária com preceito cominatório cumulada com perdas e danos e liminar" movida por Fragmentos Ltda. e Idem Artigos de Vestuário Ltda. perante o Juízo da 25ª Vara Cível desta Comarca, inconformada com os termos da r. decisão de f. 111/112, que deferiu às autoras a antecipação da tutela requerida, para determinar que a ré, ora agravante, se abstenha de utilizar a expressão "Fragmentos" em suas atividades comerciais, por qualquer forma ou meio, e ainda remover placas de seu estabelecimento contendo tal designação, exclusão de

lista telefônica ou qualquer outra espécie de divulgação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária arbitrada em R\$ 1.000,00, até o limite de R\$ 50.000,00.

Em suas razões recursais, aduz, inicialmente, a ilegitimidade *ad causam* da agravada, ao argumento de que esta não detém o registro da marca "Fragmentos".

Quanto ao mérito, sustenta o desacerto da decisão censurada, uma vez que o nome por ela utilizado (Fragmentos) não foi copiado da agravada, mas pesquisado e encontrado em um poema antigo, estando registrado na Junta Comercial desde 2003, quando não havia qualquer registro da agravada no órgão competente.

O único pedido de registro que havia sido feito pela agravada - prossegue a agravante - foi definitivamente arquivado, não havendo, em decorrência, qualquer óbice a que a mesma passasse a utilizar-se do nome "Fragmentos".

Aduz mais: somente após haver formulado pedido de registro da marca no INPI é que veio a saber que a segunda agravada havia renovado o seu pedido de registro do mencionado nome.

Afirma a recorrente estar agindo com lealdade e boa-fé, não podendo ser prejudicada com a perda do uso do nome em referência, ante a inequívoca negligência das agravadas, que não recolheram a tempo e modo os dispêndios atinentes ao registro da marca no INPI.

Encerra suas razões, requerendo o provimento do recurso para que lhe seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela final e, assim, afastar a determinação de se abster de usar o nome "Fragmentos" e também de praticar os demais atos determinados pelo Magistrado, autor da decisão censurada.

O preparo se acha comprovado à f. 117.

Conheço do recurso, presentes suas condições de admissibilidade.

Preliminar de ilegitimidade ativa das agravadas.

A preliminar de ilegitimidade ativa *ad causam* da agravada não se credencia ao sucesso, impondo-se o seu afastamento de plano, pois são elas as que se utilizam do nome empresarial e de fantasia "Fragmentos" muito antes da agravante, com pedido de registro no INPI, conforme reconhecido por esta em sua peça recursal, estando, portanto, inquestionavelmente, legitimadas a figurar no pólo ativo da relação formal atinente à ação ordinária, de preceito cominatório, contra ela movida perante o Juízo da 25ª Vara Cível desta Capital.

Rejeito a preliminar.

Mérito.

Quanto ao mérito, registro, inicialmente, que, ao receber o recurso por distribuição, proferi o despacho de f. 122/124, indeferindo a tutela recursal pleiteada, ao não ver na espécie os requisitos traçados pelo art. 273 do CPC, consistentes na probabilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a reunião da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o

risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Imediatamente após tomar conhecimento da decisão censurada, a agravante requereu a sua reconsideração, pedido que restou indeferido pelo despacho de f. 116.

Após regular intimação, as agravadas ofereceram a contraminuta de f. 128/136, em que refutam todos os argumentos expendidos pela agravante, pedindo, ao final, o desprovimento do recurso.

Denotam os elementos informativos e probatórios dos autos que a agravante foi constituída em 13 de março de 2003, sob razão social de Dolce Vita Confeccões Ltda., alterando-a, no dia 21 do mesmo mês, para Rick & Nit Indústria e Comércio de Confeccões Ltda., com adoção do nome fantasia Blanc.

As agravadas demonstraram, com a inicial de sua ação de kunho ordinário, cumulada com preceito cominatório, que a marca Fragmentos vem sendo por elas utilizada em data muito anterior à da constituição da agravante e que, embora seu primeiro pedido de registro da marca no INPI tenha sido arquivado por falta de pagamento das despesas pertinentes ao andamento do processo, novo pedido de registro, de sua autoria, já se acha protocolado no órgão.

O art. 209 da Lei 9.279/96 - Lei de Marcas e Patentes - assim dispõe, *verbis*:

Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º - Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante caução em dinheiro ou garantia fidejussória, caso julgue necessário.

§ 2º - Nos casos de reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

José Carlos Tinoco Soares tece os seguintes comentários ao artigo transcrito:

A ação cível para a cessação da prática do ato incriminado, com o direito de haver perdas e danos em ressarcimento dos prejuízos causados, poderá ser proposta contra a violação de direitos de patente (arts. 183, 184 e 185), contra a violação de registro de desenho industrial (arts. 187 e 188), contra a violação de marcas (arts. 189 e 190), contra os crimes cometidos por meio da marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda (art. 191), contra a violação de indicações geográficas e demais indicações (arts. 192,

193 e 194) e contra a prática de atos de concorrência desleal (art. 195) (*Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. RT, 1997, p. 296).

Assevera, ainda, o mesmo autor que:

Se, eventualmente, o concorrente pretender a imposição dos seus produtos no mercado ou a prestação dos seus serviços através do aproveitamento do bem alheio, estará forçosamente agindo em flagrante concorrência desleal. Não obstante ser um tanto quanto difícil estabelecer os critérios que determinarão os atos que se constituem em concorrência desleal, porque a lei institui genericamente como sendo o 'emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem', cremos que, em princípio, a concorrência desleal se caracteriza pelo emprego de todo e qualquer meio fraudulento (ob. cit., p. 296).

A lei estimula a concorrência comercial e industrial, contanto que seja feita de forma salutar, levando-se em conta os princípios morais da probidade e lealdade, ou seja, com observância da mínima ética profissional. Excedidos esses limites, cai-se no desvio fraudulento de clientela.

A hipótese não é de tutela antecipada, e sim de liminar prevista no § 1º do art. 209 da Lei 9.279/96.

Cumprir frisar que a proibição não é no sentido de que a agravada não comercialize seus produtos, e sim de que não se utilize da marca Fragmentos na sua comercialização, da qual vêm as agravadas fazendo uso regular.

Conforme se extrai dos dispositivos legais acima transcritos, especificamente o art. 189, I, da Lei 9.279/96, é vedado o uso até mesmo parcial da marca alheia. Portanto, o uso do nome Fragmento, em princípio, não é permitido.

As marcas, como lembra Ascarelli, indicam uma subespécie de produtos. Entre produtos similares, conhecidos por um nome do vocabulário, encontram-se alguns com características próprias, que foram designados por um nome ou símbolo pelo titular da marca. Isso torna possível aos consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que pretendem adquirir (ou os serviços que desejam utilizar) e ao empresário referi-los em sua publicidade.

Pela importância econômica da marca, sua utilidade para os consumidores e pelo estímulo que representa à livre concorrência, o legislador, a par de manter as normas que reprimem a concorrência desleal e punem os atos confusórios, conferiu à norma o *status* de bem imaterial exclusivo (objeto de uma "propriedade" idêntica à outorgada às obras do espírito), *status* esse que decorre do registro criado pela lei (*A propriedade intelectual e a nova Lei de Propriedade Industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 26/27).

É certo que a utilização pela agravante da expressão "Fragmentos" pode confundir o consumidor, levando-o a pensar que os produtos provêm da mesma marca, sendo suficiente para gerar prejuízos à proprietária da marca.

Deve ser levado em conta que, além da coincidência de expressões, os litigantes comercializam o mesmo produto, qual seja roupa, o que agrava a situação.

Há também pedido de registro formulado pela agravante, do que se evidencia a existência de litígio administrativo quanto à marca Fragmentos no INPI.

Assim, correta a meu sentir a decisão censurada, que conferiu às agravadas a proteção provisória do uso da mencionada marca até o julgamento da ação principal, quando poderão ser produzidas provas mais consistentes para uma correta e definitiva solução da controvérsia.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo.

Custas, pela agravante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES HILDA TEIXEIRA DA COSTA e ROGÉRIO MEDEIROS.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO.

...